

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0065-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CONCREPAV”

HOLCIM CONCRETERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2527-01)

VOTO No. 197-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del diez de julio de dos mil seis.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y nueve-doscientos veintiocho, quien dijo ser apoderado especial de la empresa de esta plaza, anteriormente denominada CONCRETERA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, denominada actualmente **HOLCIM CONCRETERA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cinco mil doscientos trece, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta minutos, cincuenta y nueve segundos del cuatro de octubre de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de abril de dos mil uno, el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa CONCRETERA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, hoy denominada **HOLCIM CONCRETERA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “CONCREPAV”, en clase 19 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir concreto para ser utilizado en pavimentos y pisos industriales.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, treinta minutos, cincuenta y nueve segundos del cuatro de octubre de dos mil cinco, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita es similar al nombre comercial inscrito **CONCREPACK**, pudiendo ello inducir al público consumidor a confusión, al no existir elementos sustanciales que permitan claramente diferenciar ambos signos y sus respectivos titulares, por existir similitud gráfica, fonética e ideológica.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el señor Luis Diego Castro Chavarría, en representación de la empresa gestionante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de enero de dos mil seis, interpuso entre otro, recurso de apelación, contra la resolución referida supra, alegando que el **a quo** no lleva razón al considerar que los signos distintivos **CONCREPACK** y **CONCREPAV**, poseen un giro comercial similar, por cuanto el nombre comercial **CONCREPACK** protege un establecimiento dedicado a la producción y comercialización de diferentes productos para la construcción, mientras que la marca que se pretende inscribir **CONCREPAV**, corresponde a una marca de fábrica y de comercio, en clase 19 de la Clasificación Internacional, que protege únicamente un producto, a saber: concreto, por lo que el giro comercial de ambos signos marcarios, es totalmente distinto y por lo tanto, no es posible causar confusión en el público consumidor, siendo posible la coexistencia registral de dichos distintivos, ya que ambos tienen un giro comercial distinto.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a la prueba para mejor proveer. El Registro de la Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo requerido por este Tribunal con el carácter de prueba para mejor resolver, extendió certificación del nombre comercial **CONCREPACK**, inscrito con el número de registro 103633, desde el 18 de setiembre de 1997, a nombre de la sociedad **ESLOTANIA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-sesenta y ocho mil sesenta y tres, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la producción y comercialización de cemento, varillas de refuerzo para hacer rellenos de concreto lanzado y otros productos para la construcción (folio 47).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos probados: Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que la empresa **CONCRETERA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cambió su denominación social a **HOLCIM CONCRETERA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, según acuerdo de asamblea general extraordinaria de socios, celebrada a las diez horas del trece de enero de dos mil tres (folios 34 y 35).

TERCERO: En cuanto a los hechos no probados: No existen de interés para la resolución de este proceso.

CUARTO: En relación a los agravios del apelante: La sociedad recurrente solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio denominada **CONCREPAV**, en clase 19 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir concreto para ser utilizado en pavimentos y pisos industriales. El Registro de la Propiedad Industrial le rechaza dicha solicitud, aduciendo que el signo marcario es similar en su aspecto gráfico, fonético e ideológico al nombre comercial denominado **CONCREPACK**, contraviniendo el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por esa circunstancia, rechaza la inscripción solicitada. El Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en la condición en que dice apersonarse, inconforme con esa decisión, argumenta que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al considerar que los signos distintivos **CONCREPACK** y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CONCREPAV, poseen un giro comercial similar, por cuanto el nombre comercial **CONCREPACK** protege un establecimiento dedicado a la producción y comercialización de diferentes y varios productos para la construcción, mientras que la marca que se pretende inscribir **CONCREPAV**, corresponde a una marca de fábrica y de comercio, en clase 19 de la Clasificación Internacional, que protege únicamente un producto que es el concreto, por lo que el giro comercial de ambos signos marcarios, es totalmente distinto y, consecuentemente, no se crea confusión en el público consumidor, procediendo la inscripción de la marca solicitada, por tener ambos un giro comercial distinto.

QUINTO: El Registro de la Propiedad Industrial establece que la inscripción de la marca solicitada, contraviene el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues ambos signos, **CONCREPAV** que corresponde a la marca de fábrica y de comercio solicitada y el nombre comercial inscrito **CONCREPACK**, son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente.

SEXTO: Para la solución del presente asunto, resulta de importancia señalar que el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario. La doctrina también, ha dispuesto algunas pautas para hacer el examen de comparación entre signos, en este caso,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

denominativas, pues ambos **CONCREPAV** y **CONCREPACK**, están conformadas por una palabra que forma un todo pronunciable.

Al respecto Fernández Novoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden se habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

SÉTIMO: En el presente asunto y siguiendo lo expuesto, los signos controvertidos tienen: a) el mismo número de sílabas, sea, tres sílabas, b) la misma raíz “**CONCREPA**”, siendo la única diferencia, que el nombre comercial inscrito finaliza con las consonantes “CK”, mientras que la marca solicitada finaliza con la consonante “V”. c) la marca en su conjunto tiene un alto grado de similitud auditiva, pues al contener la misma raíz, y poseyendo las letras CK y V como única diferencia entre ambos signos marcarios, resulta que la letra V de la marca solicitada, es poco perceptible al oído, manteniéndose en consecuencia, la semejanza en su pronunciación respecto al nombre comercial inscrito. d) La sílaba tónica, en ambos signos marcarios, se encuentra en la tercera sílaba, correspondiéndole en el nombre comercial a la sílaba “PACK” y en la marca de fábrica y de comercio solicitada, a la sílaba “PAV” y aunque las dos consonantes sean diferentes en el nombre comercial, con relación a la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

consonante en la marca solicitada, éstas ocupan la misma posición. e) El nombre comercial inscrito protege servicios relativos a la producción y comercialización de cemento, varillas de refuerzo para hacer rellenos de concreto lanzado y otros productos relativos a la construcción y la marca de fábrica y de comercio que se pretende inscribir, pretende proteger y distinguir concreto para ser utilizado en pavimentos y pisos industriales, por lo que al contener ambas los vocablos relacionados para ser utilizados en construcciones, la marca que se solicita su inscripción, transmite la misma ideal al público consumidor, al identificar un producto relacionado a la actividad de la construcción.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en resolución del diecinueve de mayo de dos mil cuatro dijo: *“La prohibición de registro no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican”*.

Con relación al riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso No. 9-IP-95, emitido el diecinueve de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, dispuso: *“...una marca no puede ser objeto de registro si es “confundible” con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad...y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro... Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate...y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretende registrar...”*

OCTAVO: En razón de que el nombre comercial forma parte del régimen de propiedad industrial y por consiguiente, constituye un bien inmaterial que goza de las mismas protecciones legales que cualquier otro signo distintivo inscrito, tal y como lo establece el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

artículo 66, párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone que: *“El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios...”*; de ahí que no pueden ser de recibo los argumentos esgrimidos por el representante de la sociedad recurrente, respecto que la inscripción de un nombre comercial no significa que el mismo pueda ampliar su ámbito de protección hacia todas las marcas solicitadas para su inscripción en el Registro, ya que los nombres comerciales se conciben como derechos de propiedad, que forman parte del patrimonio de la persona titular del derecho, con un contenido económico y pueden ser objeto de enajenación y explotación comercial.

Por otra parte, con relación a los argumentos del representante de la sociedad recurrente, respecto a que con anterioridad a la inscripción del nombre comercial CONCREPACK, el siete de diciembre de dos mil uno, el Registro de la Propiedad Industrial autorizó la inscripción de la marca CONCREPAV CR, a nombre de su representada, este Tribunal considera que por tratarse de expedientes separados, no puede entrar a valorar las razones que tuvo el Registro en su oportunidad para la inscripción de esa marca.

NOVENO: Respecto de la pretensión que debe resolverse: Al determinar esta instancia que efectivamente la marca de fábrica y de comercio **CONCREPAV** solicitada, no reúne esa condición de especialidad o disponibilidad referida en el considerando anterior, por ser similar al nombre comercial inscrito **“CONCREPACK”**, contraviniendo con ello el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo establece el Registro **a quo**, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **CONCRETERA NACIONAL, S. A.**, hoy **HOLCIM CONCRETERA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta minutos, cincuenta y nueve segundos del cuatro de octubre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

DÉCIMO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la empresa CONCRETERA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, hoy **HOLCIM CONCRETERA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta minutos, cincuenta y nueve segundos del cuatro de octubre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa.- Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca